

Alla Direzione Generale per la Proprietà Industriale  
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  
Via Molise 19 - 00187 ROMA

C.a. Direttore Maria Ludovica Agrò

C.c.  
Al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà  
Industriale  
Via Donizetti 1/A – 21122 Milano

A.I.C.I.P.I. Associazione Italiana Consulenti ed Esperti  
in Proprietà Industriale di Enti o Imprese  
Pres.Dr. Francesco Macchetta  
Bracco Imaging S.p.A.  
Via Ettore Rolli 50 – 20134 Milano

Sindacato Nazionale Consulenti Proprietà Industriale  
Pres.Ing.Gianfranco Dragotti  
Dragotti & Associati  
Via Turati 32 – 20121 Milano

Sindacato Nazionale Consulenti Proprietà Industriale  
Ing.Mario Aprà  
Via Bertola 2 – 10121 Torino

A.S.P.I.  
C/o Dr.Modiano & Associati S.p.A.  
Via Meravigli 16 – 20123 Milano

A.I.P.P.I.  
Pres.Prof.Luigi Carlo Ubertazzi  
Corso d Porta Ticinese 60 – 20123 Milano  
Avv.Giovanni Pellegrino  
Via Boccaccio 27 – 20123 Milano

Confindustria – Direzione REC  
Viale dell'Astronomia 30 – 00144 Roma

4 Agosto 2008

**Oggetto: documentazione brevettuale italiana e rapporto di ricerca EPO**

Gent.ma D.ssa Agrò,

l'entrata in vigore del decreto del 27.06.2008 che prevede l'esecuzione di una ricerca di anteriorità a cura dell'EPO per le domande di brevetto nazionali costituisce un evento di grande portata nel nostro sistema i cui effetti sull'intero contesto della proprietà industriale italiano si vedranno probabilmente già a breve termine.

In base al testo del decreto ed a quanto appreso da Lei e da funzionari dell'UIBM notiamo che sono state previste le linee generali e l'organizzazione per attuare tali obiettivi in modo efficiente sia da parte dell'UIBM che dell'EPO, anche se la complessità del progetto richiederà comunque un grande impegno da parte di tutti gli operatori coinvolti ed un tempo tecnico per andare a regime.

Abbiamo preso atto che è stato costituito un tavolo permanente tra UIBM, consulenti ed esperti in proprietà industriale allo scopo di valutare le possibili criticità del sistema e definire le linee guida per le procedure d'esame, che restiamo in attesa di conoscere.

Come documentalisti, guardiamo alla nuova procedura di brevettazione principalmente per i suoi aspetti, appunto, documentali, che abbiamo raggruppato nei seguenti punti principali che desideriamo mettere con la presente alla Sua attenzione.

**1) DISPONIBILITA' AL PUBBLICO DELLA DOCUMENTAZIONE ITALIANA  
DERIVANTE DALLA NUOVA PROCEDURA (Art.5 n.2 e 3 DL 27.06.2008)**

L'invio all'EPO delle domande di brevetto italiane assieme alla traduzione delle rivendicazioni in inglese, la conseguente redazione del rapporto di ricerca e

dell'opinione scritta nonché le eventuali argomentazioni e testo emendato potranno costituire un arricchimento delle fonti di ricerca attuali, sia in termini quantitativi che qualitativi, purché ovviamente questi dati vengano messi a disposizione del pubblico tempestivamente, nel modo più completo possibile e che consenta la loro effettiva ricercabilità.

Ciò significa preferibilmente in banche dati online, siano esse gestite da UIBM e/o da EPO.

Sarebbe importante che almeno i contenuti tecnici (in pratica dati bibliografici, testi e disegni delle domande) fossero comunque messi a disposizione dell'EPO in modo da poter essere inseriti nelle loro banche dati internazionali ed essere quindi ricercabili assieme a quelli delle altre nazioni sia nelle banche dati messe a disposizione degli utenti direttamente dall'EPO sia, di conseguenza, in quelle dei fornitori commerciali che utilizzano, creandovi poi un valore aggiunto per l'utilizzo professionale, anche questa importantissima fonte.

Sarebbe altresì auspicabile che la messa a disposizione online del pubblico riguardasse i materiali pubblici dell'intero fascicolo, e non solo la fase legata alla ricerca.

Oggi sono diverse le autorità che hanno seguito questa strada, in primis EPO stesso ed USPTO, e ciò costituisce oggi per i professionisti e l'industria uno strumento di grande utilità.

## **2) CLASSIFICAZIONE IPC**

La procedura prevista in sede UIBM comporta l'attribuzione alle domande di brevetto di sezione, classe e sottoclasse IPC, un compito che, ci è parso di capire, verrà svolto da cinque esaminatori amministrativi che dovrebbero essere aiutati dalle indicazioni degli stessi richiedenti o dei loro mandatari secondo quanto raccomandato nella circolare esplicativa del suddetto decreto.

Questo livello di codifica viene sostanzialmente già applicato, ma oggi diventa - a quanto sembra - una condizione essenziale perché l'EPO possa gestire le domande nel modo opportuno, inviandole alle sezioni competenti per materia.

Pur rendendoci conto dei problemi tecnici ed organizzativi che la cosa richiederebbe, segnaliamo comunque l'importanza, ai fini dello svolgimento delle ricerche di anteriorità, dell'attribuzione a ciascuna domanda di uno o più codici IPC con definizione anche del gruppo e sottogruppo.

Ecco un esempio:

- il codice IPC A23C (sezione classe e sottoclasse) si riferisce in modo molto generale a tutti i prodotti lattiero-caseari, quindi latte, siero, burro, formaggio, sostituti
- il codice IPC A23C-015/16 (gruppo e sottogruppo) ad esempio specifica invece che l'invenzione riguarda il burro ed in particolare il burro a basso contenuto di grassi.

Il primo codice è praticamente inutilizzabile in una ricerca brevettuale, mentre il secondo definisce un ambito ben preciso.

### **3) ARCHIVIO BREVETTI E MODELLI NAZIONALI IN FORMATO ELETTRONICO**

Per quanto a noi noto la scansione di brevetti e modelli a partire dagli anni '90 dovrebbe essere stata ultimata ed addirittura in corso di ampliamento, ma gli stessi non risultano ancora disponibili al pubblico a causa della complessa operazione di certificazione dei documenti, il che peraltro renderà tale archivio più unico che raro nel panorama degli Uffici Brevetti nazionali.

Si rende tuttavia oggi quanto mai urgente la messa a disposizione del pubblico di tale documentazione, anche in questo caso nel modo più completo e facilmente ricercabile in remoto, non solo per l'esigenza degli utenti privati ma anche per quelle degli esaminatori EPO che dovranno svolgere ricerche di anteriorità su tecnologie italiane senza, in pratica, poter disporre della documentazione nazionale, o almeno di quella solo nazionale (brevetti e modelli non estesi all'estero).

L'attuale copertura della banche dati internazionali per quanto riguarda brevetti e modelli italiani infatti, se si escludono appunto quelli estesi all'estero, è del tutto insufficiente.

Le banche dati nazionali ufficiali (UIBM, InfoCamere) comprendono i soli dati bibliografici dei brevetti (a livello di testi, il solo titolo), quindi non si prestano all'effettuazione di ricerche su argomenti specifici se non con una notevole approssimazione e comunque presuppongono poi l'ottenimento delle copie con i tempi tecnici ed i costi che questo comporta.

Prova ne sia che i brevetti italiani citati dagli esaminatori EPO nei rapporti di ricerca di domande EP nel tempo sono un numero assolutamente esiguo, praticamente insignificante.

Per esempio<sup>1</sup>, se si considera il settore della pelletteria, inclusa la produzione di calzature e valigeria ed il trattamento delle pelli, in cui all'Italia è attribuito il 46% circa della produzione a valore aggiunto europea, a fronte di circa 10.000 domande EP depositate dal 1978 sono stati solo 12 i documenti italiani reperiti dagli esaminatori EPO.

La statistica in altri settori in cui l'industria italiana occupa una posizione di rilievo porta a risultati simili, per esempio, in quello del cemento e vetro in cui l'Italia detiene il 16% del mercato, in oltre 30.000 rapporti di ricerca sono stati solo 13 i brevetti italiani citati dagli esaminatori.

Nei due suddetti settori vi sono però oltre 10.000 brevetti nazionali non estesi all'estero a cui gli esaminatori EPO non hanno potuto accedere.

Notiamo che recentemente InfoCamere ha reso disponibili per lo scaricamento online dal sistema Telemaco le prime domande depositate in formato elettronico o comunque archiviate otticamente dal 1.6.2006 e già pubbliche (in pratica il 2° semestre del 2006), ma auspichiamo che, nell'interesse stesso dell'affidabilità del rapporto di ricerca EPO, vengano messi a disposizione quanto prima anche i dati "storici" sia direttamente p.e. sul sito web UIBM, che tramite i database EPO (Esp@cenet, ecc.), che tramite i fornitori commerciali.

In conclusione, esprimiamo il nostro apprezzamento per il lavoro svolto negli ultimi anni dall'UIBM per rendere la documentazione italiana maggiormente

---

<sup>1</sup> elaborazione effettuata nel 2007 su dati Commissione UE/EPO

accessibile al pubblico, abbiamo accolto con entusiasmo la notizia che la d.ssa Ebe Campi, persona di grande esperienza internazionale nel settore pubblico e privato e sensibilità per la materia documentale, avrà un ruolo importante nell'organizzazione delle nuove procedure previste ed offriamo il nostro supporto per conseguire ancor migliori risultati in un futuro non troppo lontano.

Cordiali saluti  
per il Consiglio Direttivo AIDB  
il presidente  
Guido Moradei

